

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT


### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

REC'D 08 AUG 2005

WIPO

PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts ***	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Formblatt PCT/IPEA/416	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/003972	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 15.04.2004	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 29.04.2003
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G06F17/30		
Anmelder CONTRACO CONSULTING & SOFTWARE LIMITED		
<p>1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 7 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p>3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen</p> <p>a. <input type="checkbox"/> (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt Blätter; dabei handelt es sich um</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enhalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).</p> <p>4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Bescheids</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p>		
Datum der Einreichung des Antrags  28.02.2005	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  05.08.2005	
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Bevollmächtigter Bediensteter  Abbing, R  Tel. +31 70 340-4069	



# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/003972

## Feld Nr. I Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
- ☐ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
- ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
  - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
  - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der **Bestandteile\*** der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt*):

### Beschreibung, Seiten

1-13

in der ursprünglich eingereichten Fassung

### Ansprüche, Nr.

1-10

in der ursprünglich eingereichten Fassung

### Zeichnungen, Blätter

1

in der ursprünglich eingereichten Fassung

- ☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll

3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung: Seite
  - ☐ Ansprüche: Nr.
  - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
  - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
  - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

4. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).

- ☐ Beschreibung: Seite
- ☐ Ansprüche: Nr.
- ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
- ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
- ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

\* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/003972

1. Feststellung			
Neuheit (N)	Ja:	Ansprüche	2,4-7,9
	Nein:	Ansprüche	1,3,8,10
Erfinderische Tätigkeit (IS)	Ja:	Ansprüche	
	Nein:	Ansprüche	1-10
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)	Ja:	Ansprüche:	1-10
	Nein:	Ansprüche:	

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: US-B-6 493 7031 (GROSS J NICHOLAS ET AL) 10. Dezember 2002

D2: ROCHA L M: "Adaptive Webs for Heterarchies with Diverse Communities of Users"  
WORKSHOP FROM INTELLIGENT NETWORKS TO THE GLOBAL BRAIN:  
EVOLUTIONARY SOCIAL ORGANIZATION THROUGH KNOWLEDGE  
TECHNOLOGY, 3. Juli 2001, Seiten 1-35,

D3: WO 02/08962 A (ENERGY E COMM COM INC) 31. Januar 2002

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 & 8 sowie der abhängigen Ansprüche 3 & 10 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist und der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 2, 4 - 7 & 9 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.

**V.I** Dokument D1 offenbart folgendes Verfahren, wobei sich die Verweise in Klammern auf entsprechende Textstellen aus dem Dokument D1 beziehen:

Ein Verfahren zur Erstellung von Kurzdatensätzen zu Datensätzen (Spalte 6, Zeilen 43 - 45: "... a content extraction program locates and extracts selected information from one or more remote online network servers ...") aus dem World Wide Web (Spalte 4, Zeile 66 - Spalte 5, Zeile 5: "... an online data service that includes intelligent data content gathering, storage and retrieval ..." sowie Spalte 9, Zeilen 35 & 36: "The content is extracted from these sources according to a set of rules ..."). Das offenbarte Verfahren bezieht sich eindeutig auf die Erstellung einer Informationsbasis für spätere Suchanfragen.

Die folgende Textpassage (Spalte 6, Zeilen 40 - 59, Hervorhebung durch Prüfer): "... In this system, a content extraction program locates and extracts selected information from one or more remote online network servers, based on search criteria specified by an operator of the message board system ..." und weiter "... This results in a plurality of data

*files of sorted information items ... Thereafter, information items can be located and reviewed by subscribers through subscriber queries ...*" unterstreicht die Tatsache, dass es sich bei dem beschriebenen Verfahren nicht um eine tatsächliche (online) Durchführung von Suchanfragen handelt, sondern um die optimierte Vorbereitung von späteren Suchanfragen und damit um ein der Erfindung entsprechendes Verfahren.

Weiter wird in Spalte 8, Zeilen 22 - 40 deutlich darauf hingewiesen, dass eine "vordefinierte Sammlung" von Informationen erstellt wird ("*Community search robots 231 and customized search robots 232 help build predefined collections of message postings from such raw content, based in accordance with broad and narrow guidelines ...*")

Die folgende Textpassage (Spalte 10, Zeilen 15 - 19), macht ebenso unzweifelhaft deutlich, dass die grundlegende Idee der in D1 beschriebenen Erfindung nicht das tatsächliche, benutzer-initiierte Suchen nach Informationen in der bereits indizierten Datenbank ist, sondern das Erstellen und kontinuierliche Füllen und Auffrischen dieser Datenbank mit Kurzdatensätzen: "*This process is dynamic, iterative, and continuous, so that a number of community/custom search robots may be simultaneously parsing database 270 to create, update or remove their associated subject matter area/class/subclass indices.*"

Insbesondere werden die Systemressourcen des verwendeten Systems, d.h. die Datenquellen, die der "*search robot*" durchsucht und aus denen die Kurzdatensätze erstellt werden, unter Berücksichtigung von ermittelten Erfahrungswerten aus vorangegangenen Suchanfragen verteilt (Spalte 6, Zeilen 63 - 66: "*A prioritization scheme for retrieving content is also preferably correlated with a frequency of occurrence of subject categories used in subscriber messages and/or subscriber queries ...*" sowie Spalte 10, Zeilen 33 - 39: "*... search robots also have the capacity to be programmed with feedback information gleaned concerning the interests of users of the online service as they post entries ...*" ).

Zusammengefasst werden bei dem in Dokument D1 beschriebenen Verfahren zur Erstellung von Kurzdatensätzen die dazu verwendeten "*search robots*" durch die Anfragen und das Verhalten der Benutzer des Dienstes hinsichtlich der zu durchsuchenden Datenquellen und damit auch der benutzten Systemressourcen in so beeinflusst, dass das Verfahren zu einer Datenbank mit Kurzdatensätzen führt, die sich nach den Interessen der

Benutzer orientiert und auf Änderungen in den relevanten Themen und Interessen reagieren kann (siehe insbesondere auch Spalte 19, "*Operation of Content Collection and Posting System*").

Daher sind alle technischen Merkmale der unabhängigen Ansprüche 1 und 8 durch das Dokument D1 offenbart, der Gegenstand dieser Ansprüche kann nicht mehr als neu im Sinne des Artikels 33(2) PCT angesehen werden.

Ebenso ist der Gegenstand der Ansprüche 3 & 10 durch die oben genannten Textstellen des Dokumentes D1 offenbart, auch der Gegenstand dieser Ansprüche kann nicht mehr als neu im Sinne des Artikels 33(2) PCT angesehen werden

**V.II** Der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 2, 4 - 7 & 9 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT

1. Die in den abhängigen Ansprüche 2 & 9 enthaltenen technische Merkmale, d.h. die Berücksichtigung von Suchanfragen aus einem Zeitintervall und die Erstellung einer dazugehörigen Kennzahl, müssen als Implementierungsdetails angesehen werden, die der Fachmann auf dem Gebiet der Informationsbeschaffung aus dem World Wide Web ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend zum unter V.I beschriebenen Verfahren hinzufügen würde.

Daher erfüllen die Ansprüche 2 & 9 nicht die Bedingungen des Artikels 33(3) PCT hinsichtlich des Vorhandenseins einer erfinderischen Tätigkeit

2. Das Dokument D1 wird, wie unter V.I diskutiert, als nächstliegender Stand der Technik gegenüber der Anmeldung angesehen.

Der Gegenstand der Ansprüche 4 & 5 unterscheidet sich im wesentlichen von dem aus Dokument D1 bekannten Verfahren durch Einzelheiten bezüglich der Ermittlung der Erfahrungswerte aus vorausgegangenen Suchanfragen.

Diese Einzelheiten sind jedoch aus dem Stand der Technik bereits bekannt, siehe z.B. die entsprechenden, im Recherchenbericht zitierten Textstellen des Dokumentes D2.

Der Fachmann würde daher die dort beschriebenen Einzelheiten bezüglich der Ermittlung der Erfahrungswerte bei der Lösung der gestellten Aufgabe berücksichtigen und zu einem Verfahren entsprechend der Ansprüche 4 oder 5 gelangen.

Daher kann auch der Gegenstand der Ansprüche 4 & 5 nicht als erfinderisch im Sinne des Artikels 33(3) PCT angesehen werden.

3. Das Zuordnen von Systemressourcen für die Erstellung von Kurzdatensätzen proportional zur relativen Häufigkeit der Suchanfragen bzw. der Kombination aus Einzelelementen von Suchanfragen, wie in Anspruch 6 beschrieben, muss als eine von mehreren naheliegenden Möglichkeiten angesehen werden, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um die gestellte Aufgabe zu lösen.

Daher erfüllt Anspruch 6 ebenfalls nicht die Bedingungen des Artikels 33(3) PCT mit Hinblick auf das Vorhandensein einer erfinderischen Tätigkeit.

4. Das Durchsuchen von Kurzdatensätzen auf ihre Relevanz zu einer Suchanfrage, das als Gegenstand des Anspruchs 7 angesehen wird, ist eine wohlbekannte Maßnahme, eigentlich sogar die zugrundeliegende Technologie im Gebiet der Informationsbeschaffung mit Hilfe von Suchmaschinen aus dem World Wide Web, daher kann das Hinzufügen dieses technischen Merkmals und damit der Gegenstand des Anspruchs 7 nicht als erfinderisch im Sinne des Artikels 33(3) PCT angesehen werden.

VIII. Es wird noch darauf hingewiesen, dass auch der Inhalt des Dokumentes D3 als neuheitsschädlich (Artikel 33(2) PCT) für den Gegenstand der Ansprüche 1, 3, 8 & 10 angesehen werden muss, siehe dazu die im Recherchenbericht zitierten Textstellen.

Ebenso können die oben unter V.II vorgebrachten Einwände hinsichtlich des Fehlens einer erfinderischen Tätigkeit für den Gegenstand der Ansprüche 2, 4 - 7 & 9, *mutatis mutandis*, basierend auf das in Dokument D3 beschriebene Verfahren und System vorgebracht werden.